

Zadeva C-684/19

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

17. september 2019

Predložitveno sodišče:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

9. september 2019

Pritožnica:

mk advokaten GbR

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku:

MBK Rechtsanwälte GbR

[...] (ni prevedeno)

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VIŠJE DEŽELNO SODIŠČE V
DÜSSELDORFU, NEMČIJA)**

SKLEP

V sporu

mk advokaten GbR, [...] (ni prevedeno) Kleve,

dolžnica in pritožnica,

[...] (ni prevedeno)

proti

MBK Rechtsanwälte GbR, [...] (ni prevedeno) Mönchengladbach,

upnica in nasprotna stranka v pritožbenem postopku,

[...] (ni prevedeno)

je 20. civilni senat pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) [...] (ni prevedeno) 9. septembra 2019

sklenil:

I.

Postopek se prekine.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje predloži to vprašanje glede razlage Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) (v nadaljevanju: Direktiva):

Ali tretja oseba, omenjena v objavi na spletnem mestu, ki vsebuje znak, enak znamki, uporablja to znamko v smislu člena 5(1) Direktive, če same objave ni opravila ta tretja oseba, ampak jo je upravljavec spletnega mesta prevzel iz druge objave, ki jo je opravila tretja oseba na način, ki krši znamko?

Obrazložitev

I.

- 1 Upnica, odvetniška družba, nastopa pod imenom „MBK Rechtsanwälte“; poleg tega je imetnica nemške besedne znamke 302014035 913 „MBK Rechtsanwälte“, ki je med drugim registrirana za „svetovalne storitve pri pravnih sporih; svetovalne storitve v zvezi s pravnimi vprašanji; odvetniške storitve; storitve“.
- 2 Dolžnica s sedežem v Kleveju (Spodnje Porenje, Nemčija), ki je prav tako odvetniška družba, je občasno nastopala pod imenom „mbk rechtsanwälte“ oziroma „mbk advokaten“. Upnica je menila, da gre pri tem za kršitev njenega trgovskega imena ter njene znamke in je dosegla pravnomočno sodbo na podlagi pripoznave, ki jo je Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) izdalo 17. oktobra 2016, s katero je bilo dolžnici pod grožnjo zakonsko določene denarne kazni prepovedano, da v gospodarskem prometu ponuja pravne storitve pod znakom „mbk“.
- 3 Upnica je kasneje ugotovila, da so se kljub pravnomočni sodbi na podlagi pripoznave po vpisu „mbk Rechtsanwälte“ v google.de še naprej pojavljali zadetki, ki so napotovali na dolžnico. To je zadevalo objavo na spletnem mestu „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“ ter ocenjevalno platformo „cylex.de“. Dolžnica se je branila s tem, da teh objav ni naročila. Pod imenom „mbk Rechtsanwälte“ naj bi zahtevala le vpis v telefonski imenik „Das Örtliche“ – ki je objavljen tudi na spletu – od koder so bile te objave, ne da bi ona za to vedela ali

da bi to hotela, prevzete na tretje strani. Vpis v „Das Örtliche“ naj bi takoj izbrisala. Kaj več naj ji ne bi bilo treba storiti.

- 4 Deželno sodišče je z izpodbijanim sklepom dolžnici na predlog upnice na podlagi člena 890(1) Zivilprozessordnung (zakon o pravdnem postopku, Nemčija) naložilo denarno kazen. V obrazložitvi je navedlo, da bi morala dolžnica na podlagi sodbe poskrbeti ne le za izbris objave, ki jo je sama naročila, temveč tudi za izbris vseh objav, ki vsebujejo zadevni znak, v običajnih panožnih seznamih na spletu, saj ima tudi od teh gospodarsko korist in temeljijo na objavi, ki jo je neposredno naročila dolžnica.
- 5 Dolžnica je proti temu sklepu vložila takojšnjo pritožbo.

II.

- 6 Odločitev je odvisna od razlage člena 5(1) Direktive, ki se iz časovnih razlogov še uporablja.
- 7 1. Upnica sicer ni uveljavljala le pravic iz njene znamke, temveč v prvi vrsti na podlagi njenega trgovskega imena. Trgovsko ime za razliko od registrirane znamke ni predmet prava Unije. Vsaj kar zadeva težavo v obravnavanem primeru, nacionalno pravo za znamke in pravice do znaka določa enaka pravila, ki jih je treba enako razlagati.
- 8 Člen 14(2) Markengesetz (zakon o znamkah, Nemčija) določa:

Tretje osebe brez privolitve imetnika znamke v gospodarskem prometu ne smejo uporabljati:

1.

katerega koli znaka, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je priznano varstvo,

2.

katerega koli znaka, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

Člen 15(2) Markengesetz določa:

Tretje osebe ne smejo trgovskega imena ali podobnega znaka v gospodarskem prometu uporabljati brez dovoljenja na način, ki lahko povzroči zmedo z zaščitenim imenom.

Člen 890(1), prvi stavek, Zivilprozessordnung določa:

Če dolžnik krši obveznost opustitve [...], mu prvostopenjsko sodišče na predlog upnika za vsako kršitev naloži denarno kazen [...].

- 9 2. Če je dolžnik z objavo (prvo objavo) na spletu kršil znamko ali trgovsko ime tretjega, ni zavezan zgolj izbrisati te prve objave. V skladu s sodno prakso nemških sodišč [...] (ni prevedeno) mora namreč z uporabo običajnih spletnih iskalnikov preiskati splet in preveriti, ali so tretja spletna mesta prevzela to objavo, četudi brez privolitve dolžnika, ter nato vsaj resno poskusiti doseči izbris. To stališče je obrazloženo s tem, da so te naknadne objave posledica nezakonite prve objave dolžnika in temu poleg tega gospodarsko koristijo. Nevarnost, da bodo druga spletna mesta prevzela objave brez zaprosila, mora torej nositi kršitelj, ne oškodovanec. Stroške in trud, povezane z izbrisom, mora zato prevzeti kršitelj. Senat bi moral torej ob upoštevanju te sodne prakse takojšnjo pritožbo zavrniti.
- 10 Ni jasno, ali je to, kar zadeva znamke, združljivo s sodno prakso Sodišča. Sodišče je v svoji sodbi z dne 3. marca 2016 (C-179/15, Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft, ECLI:EU:C:2016:134) razsodilo, da pri naknadnih objavah ne gre za uporabo v smislu člena 5(1) Direktive. V obrazložitvi je navedlo, da je za uporabo potrebno aktivno delovanje; dejanj tretjih oseb ni mogoče pripisati tistemu, ki je zgolj naročil prvo objavo na določenem spletnem mestu.
- 11 Če se to sodno prakso prenese na obravnavani primer, bi moral senat spremeniti sklep deželnega sodišča in zavrniti predlog za naložitev denarne kazni.
- 12 V Nemčiji se skoraj ni razpravljalo o posledicah odločitve Sodišča. Senat ni prepričan, ali se navedbe Sodišča nanašajo le na takratni posebni konkretni položaj, v katerem je bila prva objava – zaradi takratnega dovoljenja imetnika znamke v okviru sodelovanja strank – sprva zakonita in je postala nezakonita šele zaradi poznejšega dogodka (prenehanja tega sodelovanja in s tem dovoljenja). V nasprotju s tem je prva objava dolžnice že od vsega začetka kršila pravice upnice.

[...] (ni prevedeno)